

1234 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP

Ausgedruckt am 6. 10. 1993

Regierungsvorlage

Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Gebührengesetz 1957 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen des Patentgesetzes 1970

Das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 771/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 lautet:

„(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer Erfindung voraussetzt, die durch ein prioritätsälteres Patent oder ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung geschützt ist, so kann der Inhaber des prioritätsälteren Schutzrechtes beantragen, daß auf die angemeldete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt wird, daß es vom prioritätsälteren, bestimmt zu bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster abhängig ist (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung über die Erteilung des Patentbeschlusses und in die Patenturkunde aufzunehmen.“

2. § 21 lautet:

„§ 21. (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter bezüglich eines

bereits erteilten Patentbeschlusses bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung eines Patentbeschlusses ist jedoch in jedem Fall durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt sein muß.

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung zu berufen, so ist die von ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daß er innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung beruft.

(4) Wer weder Wohnsitz noch Niederlassung im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten Parteienvertreter vertreten ist; dies gilt nicht für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes einschließlich Gutachten und Recherchen.

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers.

(6) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat geltend zu machen, insbesondere Patente anzumelden, Anmeldungen einzuschränken oder zurückzuziehen, Einsprüche zu erheben, auf

Patente zu verzichten, von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde Anträge sowie Rechtsmittel einzubringen und zurückzuziehen, ferner Vergleiche zu schließen, Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebühren und die vom Gegner zu erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie einen Stellvertreter zu bestellen.

(7) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 6 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. Sie wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben.

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ist, auch ermächtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu verzichten, so muß er hiezu ausdrücklich bevollmächtigt sein.“

3. § 48 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. die Erfindung Gegenstand eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung ist,“

4. § 50 lautet:

„§ 50. Der Inhaber eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daß die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.“

5. § 77 lautet:

„§ 77. Zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat sind nur Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare sowie die Finanzprokurator befugt.“

6. § 81 Abs. 3 lautet:

„(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der früheren Anmeldung Einsicht nehmen.“

7. § 90 lautet:

„§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht

beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar als Vertreter ein, muß er sich, wenn er von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 Gebrauch macht, auf die ihm erteilte Bevollmächtigung berufen.“

8. § 91 a Abs. 1 lautet:

„§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Vorprüfungsverfahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Vorprüfungsverfahren nicht geprüft.“

9. § 92 a wird folgender § 92 b samt Überschrift angefügt:

„Umwandlung der Anmeldung

§ 92 b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) die Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung beantragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist.“

10. § 102 Abs. 2 Z 2 lautet:

„2. daß die Erfindung Gegenstand eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung oder einer zur Patenterteilung oder zum Schutz als Gebrauchsmuster führenden prioritätsälteren Anmeldung ist;“

11. § 102 Abs. 2 Z 4 lautet:

„4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht;“

12. § 102 Abs. 5 lautet:

„(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs. 3) vom Inhaber des prioritätsälteren Patentes oder des prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen über den Einspruch.“

13. Die Überschrift des § 167 entfällt.

14. § 174 wird folgender Abs. 3 angefügt:

1234 der Beilagen

3

„(3) § 4 Abs. 3, § 48 Abs. 1 Z 2, § 50, § 77, § 81 Abs. 3, § 90, § 91 a Abs. 1, die Überschrift des § 92 b, § 926, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/xxxx treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft; § 21 tritt gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.“

Artikel II**Änderungen des Gebührengesetzes 1957**

Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 109/1993, wird wie folgt geändert:

§ 14. Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 lautet:

„5. Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen;“

Artikel III

§ 1. Art. II dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

§ 2. Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

VORBLATT

Problem:

Das geltende Patentgesetz und das gleichzeitig mit diesem Entwurf in Kraft tretende Gebrauchsmustergesetz regeln ineinander übergreifende Rechtsbereiche, sodaß eine Anpassung des Patentgesetzes an das Gebrauchsmustergesetz erforderlich ist.

Zur Verwirklichung des Grundsatzes der Dienstleistungsfreiheit im Europäischen Wirtschaftsraum werden die Vertreterregelungen des Patentgesetzes weiter liberalisiert.

Zum Zweck der Harmonisierung der Höhe der Eingabengebühren für Gebrauchsmuster- und Patentanmeldungen ist eine Änderung des Gebührengesetzes 1957 notwendig.

Problemlösung:

Die Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz sowie die Liberalisierung der Vertreterregelungen erfolgen durch Änderung der bestehenden Bestimmungen des Patentgesetzes.

Durch das Einfügen neuer Bestimmungen in das Patentgesetz wird die Möglichkeit geschaffen, Patentanmeldungen in Gebrauchsmusteranmeldungen umzuwandeln.

Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf Gebrauchsmusteranmeldungen im Gebührengesetz werden diese hinsichtlich der Eingabengebühr Patentanmeldungen gleichgestellt.

Alternativen:

Keine

EG-Konformität:

Bestrebungen der EG zur Vereinheitlichung des Regelungsgegenstandes im Hinblick auf das Gebrauchsmusterrecht sind nicht bekannt. Die Bestimmungen betreffend die Vertreter wurden aus Gründen der EG-Konformität liberalisiert.

Kosten:

Keine

Erläuterungen

I. Allgemeiner Teil

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich hinsichtlich des Art. I (Änderungen des Patentgesetzes 1970) aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG und hinsichtlich des Art. II (Änderungen des Gebührengesetzes 1957) aus Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG.

In Österreich können Erfindungen auf technischem Gebiet derzeit nur patentrechtlich geschützt werden. Durch das Gebrauchsmustergesetz, das gleichzeitig mit der gegenständlichen Novelle in Kraft treten soll, wird nunmehr eine weitere Schutzmöglichkeit für technische Neuentwicklungen geschaffen. Unterschiede zum Patentgesetz bestehen insbesondere in den geringeren Anforderungen an die Erfindungshöhe und in der kürzeren Schutzdauer eines Gebrauchsmusters.

Nach dem Entwurf können nicht nur prioritätsältere Patentanmeldungen und Patente, sondern auch prioritätsältere Gebrauchsmusteranmeldungen und Gebrauchsmuster (sog. „ältere Rechte“) als Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Weiters sieht der Entwurf die Möglichkeit vor, eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Erfindung nicht die Schutzvoraussetzungen des Patentgesetzes, wohl aber jene des Gebrauchsmustergesetzes erfüllt. Die umgewandelte Anmeldung wird in der Folge so behandelt, als wäre sie von vornherein als Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht worden.

Die Möglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umzuwandeln, ist im Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes vorgesehen.

Mit der gegenständlichen Novelle werden aus Gründen der EG-Konformität die Vertreterregelungen des Patentgesetzes bezüglich Service- und Informationsleistungen des Patentamtes liberalisiert.

Weiters wurden die Bestimmungen betreffend die Übersetzungsvorlage bei Patentanmeldungen, die in englischer oder französischer Sprache eingereicht werden, vereinfacht.

Im Hinblick auf die im Gebrauchsmustergesetz und auf Grund dieser Novelle im Patentgesetz

vorgesehene Möglichkeit der Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung und umgekehrt, wird die für Patentanmeldungen geltende, erhöhte Eingabengebühr durch die im Art. II enthaltene Änderung des Gebührengesetzes auch für Gebrauchsmusteranmeldungen normiert.

II. Besonderer Teil

Artikel I

Zu Z 1:

Durch das Gebrauchsmustergesetz wird ein Schutzrechtssystem geschaffen, das dem Patentrecht insofern nahesteht, als es den Schutz von Erfindungen auf technischem Gebiet zum Gegenstand hat und auch an sich patentierbare Erfindungen als Gebrauchsmuster geschützt werden können. Es ist daher erforderlich, die Möglichkeit einer Abhängigerklärung nicht nur — wie bisher — dann vorzusehen, wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung eines prioritätsälteren Patentes voraussetzt, sondern auch dann, wenn eine zur Patentierung angemeldete Erfindung ohne vollständige oder teilweise Benützung eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters nicht gewerblich verwendet werden kann.

Die bisher im Gesetz enthaltene Formulierung „früheres Patent“ hatte die Bedeutung „prioritätsälteres Patent“, die Umformulierung in „prioritätsälter“ erfolgte daher nur zur Klarstellung.

Zu Z 2:

Im § 21, der detaillierte Regelungen betreffend die zur berufsmäßigen Parteienvertretung Berechtigten enthält, werden im Hinblick auf die Änderung des § 77 nunmehr auch die Notare ausdrücklich erwähnt.

Auf Grund der bisherigen Formulierung des Abs. 4 war auch für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes durch Personen, die weder Sitz noch Niederlassung im Inland hatten, die Bestellung eines zur

berufsmäßigen Parteienvertretung in Österreich Berechtigten als Vertreter vorgeschrieben. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen des Patentamtes erfordert jedoch keinen qualifizierten, berufsmäßigen Rechtsbeistand. Zur Verwirklichung einer EG-konformen Gestaltung des Patentgesetzes wird daher künftig für Service- und Informationsleistungen des Patentamtes die Bestellung eines Rechtsanwaltes, Patentanwaltes oder Notars nicht mehr notwendig sein. Ausdrücklich klargestellt wird, daß unter Service- und Informationsleistungen auch Gutachten und Recherchen (§ 57 a des Patentgesetzes und § 13 des Patentverträge-Einführungsgesetzes) zu verstehen sind.

Zu Z 3:

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, daß zu den „älteren Rechten“, die zur Nichtigerklärung eines Patentbesitzes führen können, nicht nur prioritätsältere Patente, sondern auch prioritätsältere Gebrauchsmuster zählen.

Die sonst vorgenommene Umformulierung der bisherigen Fassung dieser Bestimmung dient der Klarstellung.

Zu Z 4:

In Übereinstimmung mit der nunmehrigen Regelung des § 4 Abs. 3 kann nicht nur ein prioritätsälteres Patent, sondern auch ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster die Abhängigkeit eines bereits erteilten Patentbesitzes bedingen. Über das Vorliegen dieser Voraussetzung wird auf Antrag des Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhabers in einem vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Verfahren entschieden.

Zu Z 5:

Bisher waren auf Grund der ausdrücklichen Bestimmung des § 77 in Patentangelegenheiten nur Rechtsanwälte, Patentanwälte und die Finanzprokuratur zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat befugt. Im Hinblick auf die den Notaren im § 5 Abs. 1 der Notariatsordnung eingeräumten Befugnis, Parteien vor den Verwaltungsbehörden zu vertreten, und unter Berücksichtigung des sich nicht zuletzt aus den Ausbildungserfordernissen ergebenden Naheverhältnisses des Berufsstandes der Rechtsanwälte zu jenem der Notare, erscheint der Ausschluß der Notare von der berufsmäßigen Parteienvertretung in Patentangelegenheiten nicht gerechtfertigt. Es wird daher im § 77 der Kreis der zur berufsmäßigen Parteienvertretung Berechtigten auf die Notare erweitert.

Zu Z 6:

Im Hinblick auf die im Gebrauchsmustergesetz und nunmehr auf Grund des § 92 b eingeräumte

Möglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umzuwandeln und umgekehrt, waren auch die Bestimmungen über die Akteneinsicht anzupassen.

Zu Z 7:

Die Änderung dieser Bestimmung ergibt sich auf Grund der nunmehr im § 77 vorgesehenen Aufnahme der Notare in den Kreis der zur berufsmäßigen Parteienvertretung in Patentangelegenheiten vor dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Markensenat Berechtigten.

Zu Z 8:

Bisher war bei Vorlage einer Übersetzung ins Deutsche erforderlich, daß deren Richtigkeit von einem im Inland gerichtlich beideten Dolmetsch, von einem im § 77 angeführten Parteienvertreter oder vom Anmelder, wenn dieser seinen Sitz oder Wohnsitz im Inland hatte, bestätigt sein mußte. In Anlehnung an die Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens betreffend die Vorlage von Übersetzungen sowie zum Zweck der Vereinfachung des diesbezüglichen Verfahrens wird nunmehr von der Beibringung einer Bestätigung der Richtigkeit der Übersetzung abgesehen. Ausdrücklich klargestellt wird, daß die Richtigkeit der Übersetzung vom Patentamt im Anmeldeverfahren nicht geprüft wird.

Die Berichtigung von Übersetzungsfehlern ist jedoch nicht mehr ausdrücklich ausgeschlossen.

Zu Z 9:

Diese neu eingeführte Bestimmung sieht für den Anmelder die Möglichkeit vor, eine Patentanmeldung während des Anmeldeverfahrens in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Dies wird insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn der Anmelder dem ersten Vorbescheid entnimmt, daß seine Erfindung nicht die nach dem Patentgesetz erforderliche Erfindungshöhe aufweist. Von einer Umwandlungsmöglichkeit wird der Anmelder auch dann Gebrauch machen, wenn sich erst nach der Einreichung der Patentanmeldung herausstellt, daß die Erfindung nicht patentierbar ist, weil sie der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht wurde, die Zugänglichmachung aber innerhalb der Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 3 Z 1 des Gebrauchsmustergesetzes erfolgt ist, sodaß die Erlangung eines Gebrauchsmusters möglich wäre.

Die Umwandlung kann wie die freiwillige Teilung (§ 92 a) nur bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses bzw. bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses beantragt werden, da

1234 der Beilagen

7

eine Umwandlung zu einem späteren Zeitpunkt zu verfahrenstechnischen Schwierigkeiten führen würde. Nach der Umwandlung wird die Anmeldung als Gebrauchsmusteranmeldung weiterbehandelt und das diesbezügliche Gesetzmäßigkeitsprüfungsverfahren durchgeführt.

Zu Z 10:

Dieser Einspruchsgrund berücksichtigt als „ältere Rechte“ nunmehr auch prioritätsältere Gebrauchsmuster oder zur Veröffentlichung und Registrierung führende prioritätsältere Gebrauchsmusteranmeldungen. Im übrigen wird klargestellt, daß unter den „älteren Rechten“ jeweils „prioritätsältere“ Patente oder Gebrauchsmuster bzw. Anmeldungen zu verstehen sind.

Die bisher enthaltene Formulierung „ganz oder teilweise“ ist insofern entbehrlich, als bereits auf Grund des § 108 klargestellt ist, daß die Anmeldung teilweise zurückgewiesen wird, sofern der Einspruchsgrund nur teilweise vorliegt.

Zu Z 11:

Diese Bestimmung, die den Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung regelt, wurde zu Zwecken der Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz umformuliert.

Anstelle einer detaillierten Sonderregelung wird nunmehr festgelegt, daß für die Prüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, der Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung heranzuziehen ist. Durch diese Neuformulierung werden sowohl die bisher unter § 102 Abs. 2 Z 4 lit. a und b geregelten Fälle der unzulässigen Erweiterung erfaßt als auch jene, die sich daraus ergeben, daß nach dem Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes Gebrauchsmusteranmeldungen in Patentanmeldungen umgewandelt werden können.

Zu Z 12:

Gemäß dieser Regelung kann innerhalb der Einspruchsfrist nunmehr auch die Abhängigerklärung eines Patentes (§ 4 Abs. 3) von einem prioritätsälteren Gebrauchsmuster geltend gemacht werden.

Zu Z 13:

§ 167 wurde mit der Patent- und Markengebühren-Novelle 1992, BGBl. Nr. 418, aufgehoben. Es hat daher auch die Überschrift dieses Paragraphen zu entfallen.

Zu Z 14:

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten, das gleichzeitig mit jenem des Gebrauchsmustergesetzes erfolgen soll.

Artikel II

Nach der bisherigen Regelung im § 14 Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 des Gebührengesetzes unterliegen Patentanmeldungen einer erhöhten Eingabengebühr von 400 S. Im Hinblick darauf, daß die formellen Erfordernisse bei der Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung jenen der Patentanmeldung entsprechen, und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung und umgekehrt umzuwandeln, wird diese erhöhte Eingabengebühr auch für Gebrauchsmusteranmeldungen vorgesehen.

Artikel III

Dieser Artikel regelt in seinem § 1 das Inkrafttreten des Art. II und enthält in seinem § 2 die Vollzugsklausel.

Gegenüberstellung

Geltender Text

Entwurf

Artikel I

§ 4. (3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer bereits patentierten Erfindung voraussetzt, so ist das angemeldete Patent auf Antrag des Inhabers des früher erteilten Patenten (§ 102 Abs. 5) mit dem Beisatz zu erteilen, daß es vom früher erteilten, bestimmt zu bezeichnenden Patent abhängig ist (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung über die Erteilung des Patenten und in die Patenturkunde aufzunehmen.

§ 21. (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz im Inland haben; für Rechtsanwälte und Patentanwälte gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter bezüglich eines bereits erteilten Patenten bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung eines Patenten ist jedoch in jedem Fall durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt sein muß.

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung zu berufen, so ist die von ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daß er innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung beruft.

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und

§ 4. (3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer Erfindung voraussetzt, **die durch ein prioritätsälteres Patent oder ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung geschützt ist, so kann der Inhaber des prioritätsälteren Schutzrechtes beantragen, daß auf die angemeldete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt wird, daß es vom prioritätsälteren, bestimmt zu bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster abhängig ist** (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung über die Erteilung des Patenten und in die Patenturkunde aufzunehmen.

§ 21. (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz im **Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens** haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte und **Notare** gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter bezüglich eines bereits erteilten Patenten bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder **Notar** ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung eines Patenten ist jedoch in jedem Fall durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt sein muß.

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung zu berufen, so ist die von ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daß er innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung beruft.

(4) Wer weder Wohnsitz noch Niederlassung im **Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens** hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz

Geltender Text

Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten Parteienvertreter vertreten ist.

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers.

(6) Die einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat geltend zu machen, insbesondere Patente anzumelden, Anmeldungen einzuschränken oder zurückzuziehen, Einsprüche zu erheben, auf Patente zu verzichten, von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde Anträge sowie Rechtsmittel einzubringen und zurückzuziehen, ferner Vergleiche zu schließen, Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebühren und die vom Gegner zu erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie einen Stellvertreter zu bestellen.

(7) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 6 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. Sie wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben.

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt oder Patentanwalt ist, auch ermächtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu verzichten, so muß er hierzu ausdrücklich bevollmächtigt sein.

§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn
2. die Erfindung Gegenstand des Patent eines früheren Anmelders ist,

§ 50. Der Inhaber eines Patent eines **prioritätsälteren Patent**es kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daß die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den Anfechtungsprozess vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.

Entwurf

vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen in § 77 angeführten Parteienvertreter vertreten ist; **dies gilt nicht für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes einschließlich Gutachten und Recherchen.**

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers.

(6) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder **Notar** zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat geltend zu machen, insbesondere Patente anzumelden, Anmeldungen einzuschränken oder zurückzuziehen, Einsprüche zu erheben, auf Patente zu verzichten, von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde Anträge sowie Rechtsmittel einzubringen und zurückzuziehen, ferner Vergleiche zu schließen, Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebühren und die vom Gegner zu erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie einen Stellvertreter zu bestellen.

(7) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 6 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. Sie wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben.

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt, Patentanwalt oder **Notar** ist, auch ermächtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu verzichten, so muß er hierzu ausdrücklich bevollmächtigt sein.

§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn
2. die Erfindung Gegenstand eines **prioritätsälteren Patent**es oder eines **prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung** ist,

§ 50. Der Inhaber eines **prioritätsälteren Patent**es oder eines **prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung** kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daß die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen

§ 77. Zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat sind nur die Rechtsanwälte, die Patentanwälte und die Finanzprokuratur befugt.

§ 81. (3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, dem gegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung (§ 92 a) kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der noch nicht bekanntgemachten früheren Anmeldung Einsicht nehmen.

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter ein, muß er sich, wenn er von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 Gebrauch macht, ausdrücklich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung berufen.

§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen, deren Richtigkeit von einem im Inland gerichtlich beeideten Dolmetsch, von einem in § 77 angeführten Parteienvertreter oder vom Anmelder, wenn dieser seinen Sitz oder Wohnsitz im Inland hat, bestätigt sein muß. Diese Übersetzung ist dem Vorprüfungsverfahren zugrunde zu legen; die Berichtigung von Übersetzungsfehlern ist unzulässig.

§ 102. (2) Der Einspruch ist ...

2. daß die Erfindung ganz oder teilweise bereits Gegenstand eines Patentes oder einer in Verhandlung befindlichen und zur Patenterteilung führenden früheren Anmeldung ist;

solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.

§ 77. Zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat sind nur Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare sowie die Finanzprokuratur befugt.

§ 81. (3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der früheren Anmeldung Einsicht nehmen.

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar als Vertreter ein, muß er sich, wenn er von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 Gebrauch macht, auf die ihm erteilte Bevollmächtigung berufen.

§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Vorprüfungsverfahren zugrunde zu legen; **ihre Richtigkeit wird im Vorprüfungsverfahren nicht geprüft.**

Umwandlung der Anmeldung

§ 92 b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) die Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung beantragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist.

§ 102. (2) Der Einspruch ist ...

2. daß die Erfindung Gegenstand eines **prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung** oder einer zur

§ 102. (2) Der Einspruch ist schriftlich ...

4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung
- a) über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung oder
 - b) bei einer gesonderten Anmeldung gemäß § 92 a oder einer Anmeldung gemäß § 106 über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;

§ 102. (5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs. 3) vom Inhaber des früher erteilten Patenten beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen über den Einspruch.

Gebühr für eine Abänderung der Beschreibung

§ 14. Tarifpost 6 (2) Der erhöhten Eingabengebühr ...

5. Patentanmeldungen;

Patenterteilung oder zum Schutz als Gebrauchsmuster führenden prioritätsälteren Anmeldung ist;

§ 102. (2) Der Einspruch ist schriftlich ...

4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, **den Anmeldetag begründenden** Fassung hinausgeht;

§ 102. (5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs. 3) vom Inhaber des **prioritätsälteren Patenten oder des prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung** beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen über den Einspruch.

§ 174. (3) § 4 Abs. 3, § 48 Abs. 1 Z 2, § 50, § 77, § 81 Abs. 3, § 90, § 91 a Abs. 1, die Überschrift des § 92 b, § 92 b, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/xxxx treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft; § 21 tritt gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.

Artikel II

§ 14. Tarifpost 6 (2) Der erhöhten Eingabengebühr ...

5. Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen;